

## Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 4. Oktober 2004

### J 28/03 - 3.1.1

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset

Mitglieder: H. Preglau

M. B. Tardo-Dino

**Anmelder: Ericsson Inc.**

**Stichwort: Teilanmeldung/ERICSSON INC.**

**Artikel: 106, 107, 121 EPÜ**

**Regel: 25 (1), 51 (6) EPÜ**

**Schlagwort: "Bedeutung der aufschiebenden Wirkung" - "Teilanmeldung (verneint)"**

*Leitsätze:*

*I. Aufschiebende Wirkung bedeutet, dass die Folgen einer Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, nicht unmittelbar nach Ergehen der Entscheidung eintreten. Die in der Regel auf eine Entscheidung folgenden Handlungen werden ausgesetzt. Die aufschiebende Wirkung bedeutet nicht, dass die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird. Die Entscheidung als solche bleibt auch nach Einlegung einer Beschwerde bestehen und kann nur von der Beschwerdekammer aufgehoben oder bestätigt werden.*

*II. Der Status einer Teilanmeldung, die eingereicht wird, während eine Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung anhängig ist, hängt vom Ausgang der Beschwerde ab. Die erste Instanz kann daher erst dann darüber befinden, ob die Teilanmeldung wirksam eingereicht wurde, wenn die Beschwerdekammer über die Beschwerde entschieden hat.*

### **Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 99 911 255 (Stammanmeldung) wurde am 8. März 1999 als internationale Patentanmeldung PCT/US99/05159 eingereicht und trat am 24. August 2000 in die europäische Phase ein. Die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ erging am 30. Juli 2001. Das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung wurde mit Schreiben vom 20. September 2001 mitgeteilt.

II. Am 8. Oktober 2001 erging eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ. Am 27. Februar 2002 wurde die Anmelderin davon in Kenntnis gesetzt, dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte. Am 18. April 2002 wurde ein Antrag gemäß Artikel 121 EPÜ eingereicht, dem das Amt am 13. Mai 2002 stattgab. Das Amt unterrichtete die Anmelderin am 15. Mai 2002, dass der Hinweis auf die Erteilung des Patents im Europäischen Patentblatt 02/26 vom **26. Mai 2002** bekannt gemacht werde.

III. Am **25. Juli 2002** wurde Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung des Patents vom 15. Mai 2002 eingelegt und die entsprechende Beschwerdegebühr entrichtet.

Da keine Beschwerdebegründung eingereicht worden war, wurde die Beschwerde am 16. Juli 2003 als unzulässig verworfen (T 1187/02).

IV. Am **22. August 2002** wurde die europäische Patentanmeldung Nr. 02 018 257 als Teilanmeldung zu der vorstehend genannten Stammanmeldung eingereicht.

Am 11. Dezember 2002 teilte das Amt der Anmelderin mit, dass die Anmeldung nach Regel 25 (1) EPÜ nicht als Teilanmeldung behandelt werden könne (Feststellung eines Rechtsverlusts), weil am Tag der Anmeldung im

Europäischen Patentregister bereits die Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung eingetragen gewesen sei.

V. Mit Schreiben vom 12. Februar 2003 beantragte die Anmelderin eine formelle Entscheidung gemäß Regel 69 (2) EPÜ. Sie machte geltend, dass die Stammanmeldung auf Grund der Beschwerde T 1187/02 und ihrer aufschiebenden Wirkung zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung anhängig gewesen sei.

VI. Auf diesen Antrag hin erließ die Eingangsstelle eine formelle Entscheidung mit Datum vom 23. April 2003 und verwies in ihrer Begründung auf die geänderte Regel 25 EPÜ sowie die im ABI. EPA 2002,112 veröffentlichte Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Januar 2002, aus der hervorgeht, dass eine Teilanmeldung nur eingereicht werden kann, solange die Stammanmeldung anhängig ist.

VII. Gemäß der vorstehend genannten Mitteilung ist eine Anmeldung bis zu (aber nicht mehr an) dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen wird oder eine Entscheidung ergeht, mit der die Anmeldung zurückgewiesen wird. Wird gegen die Zurückweisungsentscheidung Beschwerde eingelegt, kann auch noch während des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werden.

Die Eingangsstelle argumentierte ferner, dass die Prüfungsabteilung keine Entscheidung getroffen habe, gegen die die Anmelderin Beschwerde einlegen könne, da eine positive Entscheidung über die Erteilung des Patents ergangen und die Anmelderin zuvor aufgefordert worden sei, ihr Einverständnis zu geben, was sie uneingeschränkt getan habe.

VIII. Unter Verweis auf die Entscheidung T 549/93 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) wurde festgestellt, dass Artikel 107 EPÜ im vorliegenden Fall nicht anwendbar sei, da sich die Anmelderin mit der Fassung einverstanden erklärt habe und durch die Entscheidung über die Erteilung des Patents offenkundig nicht beschwert sei.

IX. Die Einreichung der Beschwerde zu dem alleinigen Zweck, eine Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens zu erwirken, um eine Teilanmeldung einreichen zu können, sei als eindeutiger Missbrauch der Artikel 106 und 107 EPÜ anzusehen und könne keine aufschiebende Wirkung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ haben.

X. Gegen diese Entscheidung richtet sich die vorliegende Beschwerde vom 23. Juni 2003. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet, die Beschwerdebegründung folgte am 25. August 2003. Es wurde beantragt, die Entscheidung der Eingangsstelle aufzuheben und die europäische Patentanmeldung Nr. 02 018 257 als Teilanmeldung zu behandeln. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt.

XI. In der Beschwerdebegründung brachte die Beschwerdeführerin vor, dass die Teilanmeldung am 22. August 2002 eingereicht worden sei, d. h. vor dem 16. Juli 2003, an dem die Entscheidung im Beschwerdeverfahren T 1187/02 ergangen sei. Bedingt durch die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde sei die angefochtene Entscheidung (über die Erteilung des Patents) nicht rechtskräftig geworden, sondern habe zumindest so lange ausgesetzt werden müssen, bis über die Beschwerde entschieden worden sei. Daraus folge, dass die Stammanmeldung bis zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Sache T 1187/02 anhängig gewesen sei und dass die europäische Patentanmeldung Nr. 02 018 257 als Teilanmeldung behandelt werden müsse. Die Beschwerdeführerin beantragte daher, dass die Entscheidung über die Feststellung des Rechtsverlusts aufgehoben und der vorstehend genannten Anmeldung der Status einer Teilanmeldung zuerkannt werde.

XII. Zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übermittelte die Kammer ihre vorläufige Meinung, wonach die Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung des Patents auf der Grundlage der von der Anmelderin genehmigten Fassung der (Stamm-)Anmeldung nicht die spezielle aufschiebende Wirkung in Anspruch nehmen könne, die einer Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung zukomme.

XIII. Mit Schreiben vom 16. September 2004 unterrichtete die Beschwerdeführerin die Kammer davon, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde, und beantragte eine Entscheidung nach Aktenlage.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. In ihrer Entscheidung über die Beschwerde T 1187/02 gegen die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents Nr. 1 062 826 auf die Anmeldung Nr. 99 911 255, die als Stammanmeldung dienen sollte, sah sich die Kammer wegen fehlender Beschwerdebegründung nicht in der Lage zu prüfen, ob die angefochtene Entscheidung falsch und ob die Beschwerdeführerin durch sie beschwert sei. In Bezug auf eine etwaige aufschiebende Wirkung stellte sie fest, dass über diese Frage im damaligen Fall nicht zu entscheiden war.

3. Es obliegt nun der für den vorliegenden Fall zuständigen Kammer, die Sachlage nicht nur für die Teilanmeldung, sondern auch für die Stammanmeldung zu untersuchen und insbesondere zu klären, welche Wirkung die Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung hat.

4. Damit eine Teilanmeldung zulässig ist, müssen mehrere Voraussetzungen gegeben sein. Der entscheidende Punkt hierfür ist der Status der Stammanmeldung.

Nach der geänderten Regel 25 EPÜ, die auf den vorliegenden Fall Anwendung findet, kann eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht werden.

Eine Anmeldung ist bis zu (aber nicht mehr an) dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen wird oder an dem die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt; wird gegen die Zurückweisungsentscheidung Beschwerde eingelegt, kann auch noch während des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werden (vgl. Mitteilung des Amts vom 9. Januar 2002 über die Änderung der Regeln 25 (1), 29 (2) und 51 EPÜ, veröffentlicht im ABI. EPA 2002, 112).

5. Der Hinweis auf die Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung wurde am 26. Mai 2002 im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung endete die Anhängigkeit der Anmeldung, womit auch die Möglichkeit entfiel, eine Teilanmeldung einzureichen. Eine am 22. August 2002 eingereichte Anmeldung erfüllt nicht die Voraussetzung der Regel 25 (1) EPÜ, dass eine anhängige frühere Anmeldung vorliegen muss, zu der eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, da die frühere Anmeldung schon seit dem 26. Mai 2002 nicht mehr anhängig war.

6. Ausnahmen von dieser Regelung werden nur gemacht, wenn Beschwerde gegen eine Entscheidung über die Zurückweisung der Stammanmeldung eingelegt wird. Nur in einem solchen Fall ist eine Teilanmeldung weiter zulässig, solange das Beschwerdeverfahren noch nicht abgeschlossen ist (vgl. wiederum den Wortlaut der geänderten Regel 25 (1) EPÜ und die Mitteilung des Amts im ABI. EPA 2002, 112).

7. Für den vorliegenden Fall ergibt sich daraus eindeutig, dass eine Teilanmeldung, die beinahe drei Monate nach Bekanntmachung des Patents im Europäischen Patentblatt eingereicht wurde, nicht die Voraussetzung erfüllt, wonach noch eine frühere Anmeldung anhängig sein muss.

8. Da es sich bei der Entscheidung über die Erteilung des Patents um eine positive Entscheidung handelte, die voll und ganz dem Antrag der Anmelderin entsprach, kann die Ausnahmeregelung nicht angewandt werden, die in der Mitteilung des Amts über die Änderung der Regel 25 (1) EPÜ und anderer Regeln des EPÜ erwähnt wird, denn es lag ja keine Zurückweisung vor, die mit einer Beschwerde anfechtbar wäre.

9. Infolgedessen kann die Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung des Patents in der von der Anmelderin beantragten Fassung nicht die spezielle aufschiebende Wirkung in Anspruch nehmen, die einer Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung zukommt.

10. Obwohl die Ausnahmeregelung auf einer Mitteilung des Amts basiert, die für die Entscheidungen der Kammer rechtlich nicht bindend ist, ist hier festzuhalten, dass sich die Kammer im vorliegenden Fall vollkommen den Erläuterungen und der Interpretation anschließt, die die Mitteilung in Bezug auf Teilanmeldungen enthält.

11. Hinter der Mitteilung des Amts über die Änderung der Regel 25 (1) EPÜ und anderer Regeln des EPÜ, wonach die Einreichung einer Teilanmeldung nur im Fall einer Beschwerde gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung zulässig ist, steht der logische Gedanke, dass es einem Verfahrensbeteiligten ermöglicht werden soll, unabhängig vom Ausgang der Beschwerde eine Teilanmeldung einzureichen, oder anders

ausgedrückt, dass die Teilanmeldung auch dann, wenn die Beschwerdekammer die Zurückweisung der "Stammanmeldung" bestätigen sollte, ein eigenes, separates Prüfungsverfahren durchlaufen würde.

Auf der anderen Seite würde man erwarten, dass eine Beschwerde gegen eine Entscheidung über die Erteilung eines Patents, die die Bekanntmachung der Erteilung des Patents zur Folge hat, nach Artikel 107 Satz 1 EPÜ unzulässig ist und mithin nicht die Möglichkeit eröffnen sollte, eine Teilanmeldung auch noch während des Beschwerdeverfahrens einzureichen. Dies kann auch als Vorkehrung gegen missbräuchliche Beschwerden verstanden werden, die eingelegt werden, um künstlich anhängige "Stammanmeldungen" zu schaffen.

12. Da offenbar ein grundlegendes Missverständnis darüber besteht, was regulär unter aufschiebender Wirkung zu verstehen ist, möchte die Kammer hervorheben, dass aufschiebende Wirkung nicht bedeutet, dass die angefochtene Entscheidung mit sofortiger Wirkung aufgehoben wird. Letzteres ist eindeutig nicht richtig. Aufschiebende Wirkung bedeutet, dass die Folgen einer Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, nicht unmittelbar nach Ergehen der Entscheidung eintreten, sondern dass jede weitere Handlung ausgesetzt wird, bis endgültig über die Beschwerde entschieden und die Entscheidung der ersten Instanz entweder bestätigt oder aufgehoben worden ist. Im Zeitraum zwischen der Einreichung einer Beschwerde und der endgültigen Entscheidung der Beschwerdekammer ist das Schicksal der angefochtenen Entscheidung in der Schwebe, auch wenn die Entscheidung als solche nach wie vor Bestand hat.

13. Die von der aufschiebenden Wirkung ausgehenden Rechtsfolgen können keinesfalls mit der Aufhebung einer Entscheidung durch eine höhere Instanz gleichgesetzt werden. Nur eine Beschwerdekammer kann mit ihrer endgültigen Entscheidung eine angefochtene Entscheidung entweder aufheben, d. h. rückgängig machen und ein Verfahren wieder auf den Stand bringen, in dem es sich befand, bevor die Entscheidung der ersten Instanz erging, oder aber die Entscheidung der ersten Instanz bestätigen und so den Schwebezustand der Anhängigkeit beenden.

14. Fest steht, dass, sobald eine Beschwerde eingelegt worden ist, die Entscheidung über ihre Zulässigkeit ausschließlich bei der Beschwerdekammer liegt, bei der sie eingelegt wurde. Auf Grund der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde (Artikel 106 (1) EPÜ) entfaltet eine angefochtene Entscheidung bis zum Erlass der endgültigen Entscheidung der Kammer keinerlei Wirkung; im Falle der europäischen Anmeldung Nr. 99 911 255 ("Stammanmeldung") kam dieser Effekt nicht zum Tragen, da im Patentblatt bereits auf die Erteilung des entsprechenden Patents hingewiesen worden war, war aber für eine etwaige Teilanmeldung von Bedeutung.

15. Im Hinblick auf die Einreichung einer Teilanmeldung besteht der Unterschied zwischen einer Beschwerde gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung und einer Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents darin, dass Erstere den Vorteil hat, dass auch noch während des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, und die Gewähr bietet, dass diese Teilanmeldung selbst dann Bestand haben kann, wenn die Beschwerde aus welchen Gründen auch immer zurückgewiesen wird. Auf diesem Weg kann der Anmelder möglicherweise doch noch ein Patent erhalten, auch wenn er mit seinem Antrag zur Stammanmeldung keinen Erfolg hatte.

16. Bei einer Beschwerde, die sich nicht gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung richtet, ist die Lage völlig anders. Hier wurde bereits ein Patent erteilt. In diesem Fall hängt jede weitere Handlung (nicht nur in Bezug auf Teilanmeldungen) vollständig vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens ab. Dies bedeutet nichts anderes, als dass die endgültige Entscheidung der Beschwerdekammer abzuwarten ist. Maßgebend für die weiteren Folgen ist die Entscheidungsformel.

17. In der Sache T 1187/02 entschied die Kammer letztlich, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. Dass sie ausdrücklich feststellte, dass sie nicht darüber befinden könne, ob die Beschwerde aufschiebende Wirkung habe, ist für den vorliegenden Fall nicht ohne Belang. Mit dieser Entscheidung wurde für die Verfahrensbeteiligte wieder die Rechtslage hergestellt, die zum Zeitpunkt der Erteilung des Patents bestand, als sei keine Beschwerde eingelegt worden. Die Prüfungsabteilung hat demnach richtig entschieden, dass die europäische Patentanmeldung Nr. 02 018 257 nicht als Teilanmeldung behandelt werden konnte, da sie eingereicht wurde, nachdem die Erteilung des Patents bekannt gemacht worden war, das als Stammanmeldung dienen sollte.

18. Wie bereits ausgeführt wurde, erlaubt es die von einer Beschwerde ausgehende aufschiebende Wirkung nicht, eine bereits ergangene Entscheidung zu ignorieren. Sie hemmt lediglich den Ablauf der normalerweise daran anschließenden Schritte, bis die endgültige Entscheidung der letzten Instanz ergangen ist. Vor diesem Hintergrund spielt es keine Rolle, ob die Beschwerde möglicherweise von Anfang an offenkundig unzulässig war oder ob sie erst zu einem späteren Zeitpunkt verworfen wurde.

19. Unter diesen Umständen konnte die Beschwerdekammer die Entscheidung der Prüfungsabteilung nur bestätigen und die Beschwerde zurückweisen.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.